



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
DEPARTAMENTO DE ESTADO



12 de septiembre de 2022

Lcda. Cristina Arenas Solís  
221 Ponce de León Avenue Piso 5  
San Juan, PR 00917

**ASUNTO**  
**MARCA**

**Acción Administrativa**



**CLASE**  
**NÚMERO DE PRESENTACIÓN**  
**FECHA DE PRESENTACIÓN**  
**SOLICITANTE**

**017**  
**247061-17-0**  
**16 de febrero de 2022**  
**Trelleborg AB**

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
- 6. Otros.
- 7. El registro de la marca no procede por:

**I. Descripción de Bienes y/o Servicios:**

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. *In re Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.*, 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.*, 149 USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.*, 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.*, 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. Se sugiere la siguiente descripción:

**Rubber dampers and absorbers for reducing vibration, shock, and noise in manufacturing, industrial machinery, and in ventilation and hydraulic systems; rubber cloth for use as insulation in industrial, manufacturing and building construction applications; rubber tubes and hoses for use in manufacturing, industry, vehicles, ventilation and hydraulic systems; packing materials for forming seal for use in manufacturing, industry, vehicles, ventilation and hydraulic systems; rubber sealing strips against draft, namely extruded profiles for windows and doors.**

\*Estas sugerencias son ilustrativas. Sólo se permite registrar una clase internacional por solicitud de registro.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, según enmendado, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

## II. Renuncia de elementos no registrables:

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.

Es necesario que se enmiende esta sección para renunciar al término “TRELLEBORG”, excepto como se utiliza en la marca de referencia toda vez hace referencia a la localidad geográfica en la que se producen los productos.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

***Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción de Respuesta a Notificación a través de <https://prtmfiling.flhst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.***

*De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a [kcaban@estado.pr.gov](mailto:kcaban@estado.pr.gov) o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a [marcas@estado.pr.gov](mailto:marcas@estado.pr.gov).*

Cordialmente,



Lcda. Karen J Cabán Núñez  
Oficial Examinadora  
Registro de Marcas y Nombres Comerciales